

特許権	判決年月日	令和2年5月27日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成30年(ネ)第10016号		
<p>○ 特許法102条2項の推定を覆す事情として、侵害品(部品)以外の設備等に対応する部分が製品全体の限界利益の大部分を占めていること、製品全体の購入動機の形成には侵害品以外の設備等も寄与又は貢献していること、部品に関する発明であって装置全体の発明ではないこと、製品全体における侵害品の技術的位置付け及び発明の技術的意義を総合考慮し、30%の推定覆滅を認めた事例。</p> <p>○ 製品全体の販売に係る限界利益相当の不当利得及び侵害品(部品)部分の限界利益相当の利得及び損害の間の因果関係はいずれも認められないとした上で、実施料率の平均値、侵害品が製品全体の一部品であること、製品全体における侵害品(部品)の技術的位置付け、発明の技術的意義など訴訟に現れた諸事情を総合考慮し、製品全体の売上高の2%の実施料相当額の不当利得返還請求を認めた事例。</p>				

(事件類型) 損害賠償請求 (結論) 原判決変更

(関連条文) 民法703条, 709条, 特許法36条4項, 6項1号, 2号, 4項, 102条2項, 104条の3

(関連する権利番号等) 特許第2797080号

(原審) 大阪地方裁判所平成27年(ワ)第12965号

判 決 要 旨

1 事案の概要

(1) 本件は、発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする本件特許(特許第2797080号)の特許権者からその権利義務を包括承継した控訴人が、被控訴人による被告各製品(本件噴霧乾燥機における微粒化装置(ノズル)及びこれを備える微粒子製造用スプレードライヤ)の製造及び販売が本件特許権の侵害に該当する旨主張して、被控訴人に対し、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び不当利得返還請求として合計3億2505万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、被告各製品は、本件特許の特許請求の範囲の「液体を微粒子に噴射する」構成を充足するものと認められないとして、その余の点について判断することなく、訴訟承継前控訴人(以下、訴訟承継前控訴人と控訴人を区別せずに、「控訴人」という。)の請求を棄却した。

控訴人は、当審において、請求項1及び2に係る本件特許権の間接侵害に基づく損害賠償請求に関する部分の訴えを取り下げ、金銭請求について1億9438万3651円及びこれに対する遅延損害金の請求に減縮した。

(2) 本件の争点は、次のとおりである。

- ア 被告各製品の本案発明 4（請求項 4 に係る発明）及び本案発明 6（請求項 6 に係る発明）の技術的範囲の属否
- イ 無効の抗弁の成否
- ウ 被控訴人が賠償又は返還すべき控訴人の損害額等

2 本判決の概要

本判決は、被告各製品が本案発明 4 及び 6 の技術的範囲に属し、無効の抗弁は認められないから、本案特許権を侵害するとした上で、被控訴人が賠償又は返還すべき控訴人の損害額等について次のとおり判示し、2189万8823円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で、控訴人の請求を認容した。

(1) 特許法 102 条 2 項に基づく損害額について

ア 本案噴霧乾燥機(1)の販売に係る特許法 102 条 2 項の適用について

本案噴霧乾燥機(1)は、侵害品（ノズル）を含む噴霧乾燥装置（スプレードライヤ）であるから、被控訴人による本案噴霧乾燥機(1)の販売は本案発明 4 及び 6 に係る本案特許権の侵害行為に該当するものと認められ、被控訴人が本案噴霧乾燥機(1)の販売により受けた利益（限界利益）の額は、特許法 102 条 2 項により、控訴人が受けた損害額と推定される。

そして、被控訴人は、本案噴霧乾燥機(1)全体を一つの装置として販売したものであって、その構成部品を個別に販売したのではないこと、損害額の立証の困難を軽減し、その容易化を図った特許法 102 条 2 項の趣旨に照らすと、被控訴人が受けた本案噴霧乾燥機(1)全体の限界利益の額について同項による推定が及び、侵害品が本案噴霧乾燥機(1)の交換可能な部品の一つであることは、上記推定の全部又は一部を覆す事情として考慮するのが相当である。

イ 推定覆滅事由について

(ア) 本案噴霧乾燥機(1)の限界利益中には、ノズル以外の設備又はその部品に対応する部分が大部分を占めており、購入者の本案噴霧乾燥機(1)の購入動機の形成には、ノズル以外の設備及びその性能も寄与又は貢献しているものと認められること、本案発明 4 及び 6 は、本案噴霧乾燥機(1)のノズル部分に関する発明であって、装置全体の発明ではないことに鑑みると、侵害品のノズルが本案噴霧乾燥機(1)の一部品であることは、前記推定を覆す事情に該当するものと認められる。

(イ) 被控訴人は、本案噴霧乾燥機(1)が控訴人の製品より高品質であること、競合他社及び競合品の存在等の事情が本案推定を覆す事情となる旨を主張するが、これらの事情を認めるに足りる証拠はない。

(ウ) 前記の推定を覆す事情、噴霧乾燥機における微粒化装置（ノズル）の技術的位置付け並びに本案発明 4 及び 6 の技術的意義を総合考慮すると、本案噴霧乾燥機(1)の購入動機の形成に対する本案発明 4 及び 6 の寄与割合は 30%と認めるの

が相当であり，上記寄与割合を超える部分については本件噴霧乾燥機(1)の限界利益の額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。

(2) 不当利得について

ア 本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の販売に係る限界利益相当の不当利得について

控訴人は，被控訴人が本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)を受注しなければ，控訴人が受注できたという関係にあるから，被控訴人は，本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の販売により限界利益相当の利得をし，これにより控訴人は，同額の損失を被った旨主張するが，控訴人の損失と被控訴人の限界利益相当の利得との間に因果関係があることを認めるに足りる証拠はない。

次に，控訴人は，被控訴人は，本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の販売によりノズル部分の限界利益相当の利得をし，これにより控訴人は，同額の損失を被った旨主張するが，控訴人の損失と被控訴人のノズル部分の限界利益相当の利得との間に因果関係があることを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の限界利益相当の不当利得返還請求は理由がない。

イ 実施料相当の不当利得（予備的主張）について

本件噴霧乾燥機(2)の販売は，本件発明4及び6の実施に，本件噴霧乾燥機(3)ないし(5)の販売は，本件発明4の実施にそれぞれ該当するところ，被控訴人は，本件発明4及び6の上記実施についての実施料を支払っていないから，被控訴人は，本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)を販売したことにより，その実施料相当額の利得をし，これにより控訴人は同額の損失を被ったものと認められる。

そこで，実施料相当額について検討するに，①実施料率（第5版）には，一般産業用機械の技術分野において，「平成4年度～平成10年度」の実施料率の平均は，イニシャル有りで4.4%，イニシャル無しで4.2%であり，最も契約件数が多いのは5%である旨の記載があること，②平成21年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書には，アンケートの結果，技術分類のうち「分離・混合」の製品分野においては，ロイヤルティ料率の平均値が3.2%（最大値9.5，最小値1.5）である旨の記載があること，③ノズルは本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の一部品であること，④噴霧乾燥機における微粒化装置（ノズル）の技術的位置付け並びに本件発明4及び6の技術的意義など本件訴訟に現れた諸事情を総合考慮すると，本件発明4及び6の実施料率は，噴霧乾燥機全体の売上高の2%と認めるのが相当である。

そうすると，被控訴人が返還すべき利得額は，本件噴霧乾燥機(2)ないし(5)の売上高合計に実施料率2%を乗じた額となる。